

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.02.2008. Указанное заявление подано компанией Фукс Петролюб АГ, Германия [Fuchs Petrolub AG, Germany] (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «WILD TITAN» по свидетельству № 185140 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «WILD TITAN» произведена 29.02.2000 за № 185140 по заявке № 98711608/50 с приоритетом от 03.07.1998 на имя ООО «Автомобиль – не роскошь», Москва. Регистрация произведена в отношении товаров 01, 02, 03, 04 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № 33573 от 05.05.2004, правообладателем знака за № 185140 является Хай-Гиир Продактс Инк., США (далее - правообладатель).

В отношении товаров 01 класса МКТУ Роспатентом зарегистрирован за № РД0013784 от 31.10.2006 договор об уступке на имя ООО «Арго+», Москва с присвоением номера новой регистрации № 315931.

На момент подачи заявления знак охранялся для товаров 02, 03, 04, услуг 42 классов МКТУ, что явилось предметом разбирательства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак представляет собой «англоязычное словообразование «WILD TITAN» в транслитерации «ВАЙЛД ТИТАН», в переводе на русский язык

словообразование является фантазийным и может быть переведено как «ДИКИЙ ТИТАН»».

В заявлении от 07.02.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны частично на территории Российской Федерации регистрации № 185140 словесного товарного знака «WILD TITAN» в связи с его неиспользованием в отношении товаров 04 «технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; топлива (в том числе моторные бензины)» и услуг 42 «реализация товаров, относящихся к 4 классу» классов МКТУ.

В адрес правообладателя (Hi-Gear Products Inc., 14 Brent Drive, MA 01749, USA) и его представителя (Генеральному директору ООО «Арко+» А.П. Белалтынову, ул. Багрицкого, д. 32/12, Москва, 121471) в установленном порядке были направлены уведомления от 01.04.2008 за № 98711608/50 (911626) о принятии заявления от 07.02.2008 к рассмотрению в Палате по патентным спорам.

Впоследствии по вышеуказанным адресам были направлены уведомления от 08.09.2008 о дате заседания коллегии, назначенной на 22.12.2008.

Лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам на заседании коллегии ходатайство о переносе заседания, мотивы которого сведены к следующему. Срок действия оспариваемого знака истек 03.07.2008, однако у правообладателя есть предусмотренная законодательством возможность продления срока действия в течение шести месяцев по окончании срока действия исключительного права на товарный знак, то есть до 03.01.2009. В ходатайстве изложена просьба о предоставлении дополнительного времени для выяснения заинтересованности правообладателя товарного знака № 185140 в продлении срока действия регистрации.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано коллегией Палаты по патентным спорам по следующим причинам. Исходя из пункта 1.12 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Исходя из этого при рассмотрении такого рода заявлений, Палатой по патентным спорам оценивается ситуация с учетом обстоятельств, существовавших на дату принятия заявления к рассмотрению.

Срок действия исключительного права на оспариваемый товарный знак истек 03.07.2008, то есть после даты принятия заявления от 07.02.2008 к рассмотрению (01.04.2008). Вместе с этим, на дату заседания коллегии (22.12.2008) не истек предусмотренный законодательством льготный шестимесячный период для продления срока действия исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1491 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам оценивает правовой статус оспариваемого знака как действующий.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления от 07.02.2008 не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 07.02.2008 о досрочном прекращении на территории Российской

Федерации правовой охраны товарного знака по свидетельству № 185140 словесного знака «WILD TITAN» в отношении испрашиваемого объема притязаний товаров 04 и услуг 42 классов МКТУ.

С учетом даты регистрации (29.02.2000) товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 07.02.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Предусмотренная пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованность лица, подавшего заявление, пояснена в заявлении наличием у него старших прав на сходный с оспариваемым знаком до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг знак по международной регистрации № 538810.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 07.02.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации № 185140 и в материалах заявки № 98711608/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, новые договоры об уступке товарного знака № 185140 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не
№ 98711608/50

были. Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 07.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему товарного знака «WILD TITAN» по свидетельству № 185140 частично.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 185140 товарного знака «WILD TITAN» частично, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные законодательством сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.02.2008.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 07.02.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 185140 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.
- 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
- 04 - составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; вещества для осветительных целей; свечи, фитили.

42 - промышленные и научные исследования и разработки;
программирование; реализация товаров, относящихся к 1-3
классам.